

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 001465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-007997

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 28157 de 26 de octubre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'VEHICULO VISCOSO DE UNA FASE PARA LA SUSPENSIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de noviembre de 2006 bajo el número 00 007997 00013 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad ALZA CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque el ARTÍCULO SEGUNDO de la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado "para todo el pliego reivindicatorio, incluyendo las reivindicaciones 7 a 20 de la presente solicitud".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente su desacuerdo con las razones expuestas por el Despacho y en primer lugar destaca la violación del artículo 45 de la Decisión 486, por falta de aplicación y a continuación señala que la Resolución 28157 "fue ilegalmente emitida puesto que en los tres exámenes de fondo realizados por ese Despacho no se hizo NUNCA referencia alguna a la falta de claridad de las reivindicaciones 8, 11 a 13, 19 y 20 en la que su Despacho sustenta la decisión de no otorgar el privilegio de patente de invención para las mismas.

"De esta forma, respetuosamente pongo de presente que el artículo 45 de la Decisión 486 fue violado por cuanto su Despacho no hizo uso de la facultad (derecho/obligación) que allí se le confiere de dar traslado al solicitante de la patente de las objeciones que impedían su patentabilidad.

"El desconocimiento de esta norma resulta no solo en una violación objetiva de la ley procesal aplicable en materia de patentes sino en una violación del derecho subjetivo que tiene el solicitante (mi representada) a dar respuesta a las posibles objeciones que sobre la patentabilidad de su invención le sean trasladadas, bien sea defendiendo la misma o modificándola.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-007997

"Por lo tanto, el no haber dado traslado nunca a mi representada de las objeciones por las cuales se le niega ahora el privilegio de patente solicitado afecta de ilegalidad la resolución impugnada por cuanto se violó el artículo 45 de la Decisión 486 y el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

"Adicionalmente, respetuosamente solicito tener en cuenta que el derecho/obligación que consagra el artículo 45 de la Decisión 486 a favor de su Despacho está sustentado en la obligación satisfactoriamente cumplida de mi representada de haber cancelado oportuna y completamente la tasa correspondiente para que a su solicitud de patente se le efectuara el examen de patentabilidad en los términos del artículo 45 y subsiguientes de la Decisión 486.

"Por las anteriores razones, la resolución acá impugnada debe ser revocada en su artículo SEGUNDO por cuanto no es posible negar la patentabilidad de las reivindicaciones 8, 11 a 13, 19 y 20 con fundamento en objeciones que nunca fueron trasladadas al solicitante".

Señala por otra parte el recurrente que el artículo 30 de la Decisión 486 fue erróneamente interpretado por el Despacho "por cuanto la invención reivindicada por mi mandante si se presenta de una forma clara y concisa en las reivindicaciones 7 a 20 que están enteramente sustentadas por la descripción y, en consecuencia, sí era posible realizar sobre ellas el estudio de patentabilidad.

"En efecto, deseo expresar mi total desacuerdo con las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta de claridad de las reivindicaciones 7 a 20.

"Lo anterior, por cuanto los siguientes argumentos claramente demuestran que para una persona normalmente versada en la materia la presente invención cumple con la claridad necesaria para llevar a cabo la formulación reivindicada".

Continúa el recurrente "Con respecto al rechazo de las reivindicaciones 7-18 y 20 en cuanto al número de posibles combinaciones de compuestos, pongo de presente que como se define en la reivindicación 7, la formulación reivindicada comprende un vehículo viscoso biocompatible, previamente definido en la reivindicación 1, y por lo menos un agente benéfico suspendido en dicho vehículo.

"De la misma manera, tal y como lo indiqué en el memorial de respuesta al último oficio de fondo, los disolventes, tensoactivos y polímeros a los que se hace referencia en la reivindicación 7 si están limitados, pues como específicamente se indica en la reivindicación 1 estos compuestos son:

- Disolventes seleccionados del grupo de ésteres de ácido carboxílico,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-007997

alcoholes polihídricos, polímeros de alcoholes polihídricos, ácidos grasos, aceites, carbonato de propileno, laurel alcohol y ésteres de alcoholes polihídricos;

- Tensoactivos seleccionados del grupo de ésteres de alcoholes polihídricos, aceite de castor etoxilado, polisorbatos, ésteres o éteres de alcoholes saturados y copolímeros de bloque de polioxietilénpolioxipropileno;
- Polímeros seleccionados a partir del grupo de poliésteres, pirrolidonas, ésteres o éteres de alcoholes no saturados y copolímeros de bloque de polioxietilénpolioxipropileno.

"En este orden de ideas, resulta totalmente claro del pliego reivindicado y de la descripción misma cuáles son los posibles disolventes, tensoactivos y polímeros a ser empleados en el vehículo viscoso que hace parte de la formulación reivindicada.

"Adicionalmente, las reivindicaciones 11 y 12 definen claramente los posibles compuestos a partir de los cuales se selecciona el agente beneficioso que forma parte de la composición reivindicada. Así entonces, dicho agente beneficioso puede seleccionarse del grupo que consiste en un péptido, proteína, nucleótido, hormona, virus o anticuerpo y como más específicamente se indica en la reivindicación 12 el agente beneficioso es una proteína. Dichos compuestos son bien conocidos por una persona versada en la materia técnica y son descritos con la precisión suficiente en la descripción, ver páginas 21 y 22 en donde se especifica que los agentes benéficos pueden ser péptidos, proteínas, nucleótidos, etc., que comprenden polímeros de aminoácido o residuos de ácido nucleico. También se menciona en la descripción que tales agentes benéficos son generalmente degradables en agua y estables como polvo seco a temperaturas elevadas y se presenta un listado de posibles compuestos a emplear como agente benéfico.

"En consecuencia, la reivindicación 7 es absolutamente clara para un técnico medio en la materia pues él posee el conocimiento suficiente para seleccionar los componentes de la composición reivindicada. De lo anterior se desprende, entonces, que las reivindicaciones 6 a 18 también cuentan con la claridad necesaria y que contrario a lo afirmado por ese Despacho, si era posible realizar el estudio de patentabilidad.

"Prueba de lo anterior es que en los oficios proferidos durante el trámite de la presente solicitud de patente el examinador cita los documentos D1 a D7 como resultado del estudio de patentabilidad y afirma que dichos documentos afectan la novedad y nivel inventivo de la invención. De esta forma queda entonces claro

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-007997

que, partiendo de la información presentada en el pliego reivindicatorio, si le era posible hacer una búsqueda de anterioridades y por lo tanto efectuar la respectiva comparación con la materia aquí reivindicada para tomar una decisión sobre la patentabilidad de la invención".

Con respecto al rechazo de las reivindicaciones 8 y 13 a 15 "sustentado en que estas... definen la invención por el resultado a obtener", considera que "dichas reivindicaciones, que especifican las propiedades de la composición de la reivindicación 7, también son patentables dada la dependencia establecida entre estas.

"De esta forma, si se demostraba la patentabilidad de la reivindicación de la cual dependen, su patentabilidad quedaría por ese hecho demostrada.

"Precisamente en este sentido se enfocaron las respuestas dadas a los fondos proferidos en el trámite de este asunto y que inexplicablemente no llevaron a una decisión de fondo sobre la patentabilidad de las reivindicaciones".

En cuanto al término 'temperatura elevada' de la reivindicación 19 pone de presente que "(...) en la página 29, segundo párrafo, de la descripción se encuentra el soporte suficiente para la temperatura a mantener en la preparación del vehículo viscoso. Allí se establece que: los vehículos viscosos biocompatibles de fase simple no acuosos estables pueden ser preparados mediante la combinación de ingredientes secos (contenido de humedad bajo)... y mezclados a temperatura elevada preferiblemente 40 a 70°C, para permitirles licuarse. Así entonces, la reivindicación 19 es clara y está enteramente soportada por la descripción".

Con relación a la objeción a la reivindicación 20 manifiesta que "una persona versada en la materia técnica entendería a qué se refieren tales expresiones: 'condiciones secas' y 'vacío'. Adicionalmente, en cuanto al empleo de términos imprecisos el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente: 'Se pueden permitir para características técnicas no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad'. En este orden de ideas, las condiciones de operación si se pueden establecer claramente y diferenciar del estado de la técnica, puesto que es posible establecer si en el proceso se opera o no bajo condiciones secas (en ausencia de agua) y bajo vacío (presión negativa).

"Así entonces, la excepción consagrada por el Manual Andino de Patentes para permitir la inclusión de estos términos concuerda con lo sucedido durante el trámite de la patente pues nunca fueron obstáculo para que en los exámenes de fondo emitidos por ese Despacho se determinara cuál era el estado del arte

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-007997

relevante y se concluyera que la invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad.

"En conclusión, las reivindicaciones 7 a 20 no solo cumplían con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si era posible efectuar el estudio de patentabilidad, sino que las mismas eran patentables".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción..."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituyen, en cuanto es materia de impugnación, formulaciones viscosas no acuosas que comprenden un agente de beneficio uniformemente suspendido en el vehículo, la formulación es capaz de ser almacenada a temperaturas que van desde el frío hasta la temperatura corporal por largos períodos de tiempo.

Argumenta el recurrente que la Resolución 28157 fue ilegalmente emitida, puesto que "en los tres exámenes de fondo realizados por ese Despacho no se hizo NUNCA referencia alguna a la falta de claridad de las reivindicaciones 8, 11 a 13, 19 y 20 en la que su Despacho sustenta la decisión de no otorgar el privilegio de patente de invención para las mismas. De esta forma, respetuosamente pongo de presente que el artículo 45 de la Decisión 486 fue violado por cuanto su Despacho no hizo uso de la facultad (derecho/obligación) que allí se le confiere de dar traslado al solicitante de la patente de las objeciones que impedían su patentabilidad..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-007997

Al respecto resulta preciso aclarar que, contrario a lo indicado por el recurrente, esta Oficina sí puso en conocimiento del solicitante defectos relacionados con la claridad de la solicitud. En efecto, mediante los oficios 12119 (notificado el 17 de febrero de 2005), 9176 (notificado el 06 de octubre de 2005) y 5547 (notificado el 25 de mayo de 2006), expedidos precisamente para dar aplicación al artículo 45 de la Decisión 486, se comunicó al solicitante la falta de claridad de la solicitud. Así, por ejemplo, con el primero de los citados oficios se indicó que las reivindicaciones se relacionan “con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos,... tales compuestos se definen con términos vagos como ‘vehículo viscoso’, ‘disolvente’, ‘tensoactivos’ o ‘polímeros’, los cuales abarcan un gran número de posibilidades...”, por lo tanto, se deben hacer “las aclaraciones y correcciones del caso” (ver folio 190). Esta observación, como se dijo, se repite a lo largo de los sucesivos oficios y casi en los mismos términos.

Además, se dijo específicamente de la reivindicación 8 que “no se encuentra sustentada en la descripción, debido a que a lo largo de esta y de los ejemplos no se menciona la proporción entre los componentes del vehículo que se pretende proteger...”

Cabe recordar al respecto que de acuerdo con la normativa aplicable las reivindicaciones además de ser claras y concisas deben estar “estar enteramente sustentadas por la descripción” (Art. 30 de la Decisión 486).

En conclusión, no es cierto que se haya desconocido lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486.

En opinión del recurrente el artículo 30 de la Decisión 486 fue erróneamente interpretado por el Despacho “por cuanto la invención reivindicada por mi mandante si se presenta de una forma clara y concisa en las reivindicaciones 7 a 20 que están enteramente sustentadas por la descripción y, en consecuencia, sí era posible realizar sobre ellas el estudio de patentabilidad... Lo anterior, por cuanto los siguientes argumentos claramente demuestran que para una persona normalmente versada en la materia la presente invención cumple con la claridad necesaria para llevar a cabo la formulación reivindicada... pongo de presente que como se define en la reivindicación 7, la formulación reivindicada comprende un vehículo viscoso biocompatible, previamente definido en la reivindicación 1, y por lo menos un agente benéfico suspendido en dicho vehículo. De la misma manera, tal y como lo indiqué en el memorial de respuesta al último oficio de fondo, los disolventes, tensoactivos y polímeros a los que se hace referencia en la reivindicación 7 si están limitados, pues como específicamente se indica en la reivindicación 1 estos compuestos son:... En este orden de ideas, resulta totalmente claro del pliego reivindicatorio y de la descripción misma cuáles son los posibles disolventes, tensoactivos y polímeros a ser empleados en el vehículo viscoso que hace parte de la formulación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 001465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-007997

reivindicada...”

Con relación a este punto del recurso resulta preciso aclarar que la reivindicación 7 es una reivindicación independiente que pretende proteger una formulación viscosa que comprende un vehículo (disolventes, tensioactivos y polímeros) y un agente benéfico. A partir de lo anterior queda claro que dicha reivindicación independiente se relaciona con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos vagos e imprecisos como ‘vehículo viscoso’, ‘disolvente’, ‘tensioactivos’, ‘polímeros’, ‘agente benéfico’, ‘antioxidante’, etc., los cuales abarcan un gran número de posibilidades; por lo tanto, no se define de manera clara y concisa el objeto que se desea proteger y, en consecuencia, no es posible efectuar un completo estudio técnico como corresponde. Además, no es lógico pretender que una reivindicación independiente esté subordinada a otra reivindicación independiente como lo sugiere el solicitante. En conclusión, la reivindicación 7 y sus dependientes no son claras y concisas como lo prevé el artículo 30 de la Decisión 486.

Continúa el recurrente: “Prueba de lo anterior es que en los oficios proferidos durante el trámite de la presente solicitud de patente el examinador cita los documentos D1 a D7 como resultado del estudio de patentabilidad y afirma que dichos documentos afectan la novedad y nivel inventivo de la invención. De esta forma queda entonces claro que, partiendo de la información presentada en el pliego reivindicatorio, si le era posible hacer una búsqueda de anterioridades y por lo tanto efectuar la respectiva comparación con la materia aquí reivindicada para tomar una decisión sobre la patentabilidad de la invención”.

Al respecto se advierte que la búsqueda de antecedentes en el estado de la técnica se hace a partir de la materia contenida en las reivindicaciones de la solicitud en estudio, que para el caso presente es un vehículo que comprende disolventes, tensioactivos y polímeros. Pues bien, referidos a esta materia se encontraron varios documentos que combinados o aisladamente afectan la patentabilidad del objeto en estudio. Ahora bien, el solicitante al restringir la materia de los componentes del vehículo pudo comprobar la no patentabilidad de dicho vehículo tal como se reivindicaba antes, lo que permite establecer que los términos utilizados en las reivindicaciones 7 y dependientes, efectivamente, no son claros.

Con relación al rechazo de las reivindicaciones 8 y 13 a 15 “sustentado en que estas... definen la invención por el resultado a obtener”, considera el recurrente que “dichas reivindicaciones, que especifican las propiedades de la composición de la reivindicación 7, también son patentables dada la dependencia establecida entre estas”. Al respecto, se advierte que de acuerdo con el objeto de la solicitud lo que se pretende proteger con las reivindicaciones presentadas son las propiedades que se obtienen por una formulación específica de componentes específicos y en unas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28157-1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-007997

proporciones determinadas, pero que en este caso no fueron correctamente descritas y especificadas en la reivindicación 7.

Finalmente, En cuanto al término 'temperatura elevada' de la reivindicación 19 pone de presente que "(...) en la página 29, segundo párrafo, de la descripción se encuentra el soporte suficiente para la temperatura a mantener en la preparación del vehículo viscoso. Allí se establece que: los vehículos viscosos biocompatibles de fase simple no acuosos estables pueden ser preparados mediante la combinación de ingredientes secos (contenido de humedad bajo)... y mezclados a temperatura elevada preferiblemente 40 a 70°C, para permitirles licuarse. Así entonces, la reivindicación 19 es clara y está enteramente soportada por la descripción" y con relación a la objeción a la reivindicación 20 manifiesta que "una persona versada en la materia técnica entendería a qué se refieren tales expresiones: 'condiciones secas' y 'vacío'. Adicionalmente, en cuanto al empleo de términos imprecisos el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente: 'Se pueden permitir para características técnicas no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad'. En este orden de ideas, las condiciones de operación si se pueden establecer claramente y diferenciar del estado de la técnica, puesto que es posible establecer si en el proceso se opera o no bajo condiciones secas (en ausencia de agua) y bajo vacío (presión negativa)..."

Con respecto a estos puntos del recurso debe precisarse que las reivindicaciones independientes deben ser lo suficientemente claras de manera que quede plenamente definido el objeto a proteger. Por lo tanto, expresiones como 'temperatura elevada bajo condiciones secas' mencionadas en la reivindicación 19, contrario a lo que señala el recurrente, no definen de manera específica las condiciones de preparación del vehículo de la reivindicación 1. De igual manera, la expresión 'bajo condiciones secas y mezclarlos bajo vacío a temperatura elevada' de la reivindicación 20, tampoco define ni precisa ninguna materia técnica, de manera que no es posible la realización de un examen propiamente de patentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud comprendido en las reivindicaciones 7 a 20 no es claro y conciso, como lo requiere la normativa aplicable; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 28157 de 26 de octubre de 2006, por medio de la cual se concedió parcialmente patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-007997

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad ALZA CORPORATION, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

30 ENE. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72-35
Bogotá D. C. 6m3